

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

Absender: MIT DER INTERNATIONALEN VORLÄUFIGEN PRÜFUNG BEAUFTRAGTE BEHÖRDE

PCT

An:

GE BAYER SILICONES GMBH & CO.KG
Patentabteilung
Gebäude V7
D-51368 Leverkusen
ALLEMAGNE

Rechtsabteilung

Datum: 24. Juli 2004

SCHRIFTLICHER BESCHEID
(Regel 66 PCT)

Absendedatum
(Tag/Monat/Jahr)

20.07.2004

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts
GEBS200253PC

ANTWORT FÄLLIG innerhalb von **3 Monat(en)**
ab obigem Absendedatum

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP 03/50775

Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr)
31.10.2003

Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)
04.11.2002

Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK
C08G77/54

Anmelder
GE BAYER SILICONES GMBH & CO. KG et al.

- Dieser Bescheid ist der **erste** schriftliche Bescheid der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde.
- Dieser Bescheid enthält Angaben zu folgenden Punkten:
 - ☒ Grundlage des Bescheids
 - ☐ Priorität
 - ☒ Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
 - ☐ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
 - ☒ Begründete Feststellung nach Regel 66.2 a)ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
 - ☐ Bestimmte angeführte Unterlagen
 - ☐ Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung
 - ☐ Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung
- Der Anmelder wird **aufgefordert**, zu diesem Bescheid **Stellung zu nehmen**.

Wann? Siehe oben genannte Frist. Der Anmelder kann vor Ablauf dieser Frist bei der Behörde eine Verlängerung beantragen, siehe Regel 66.2 d).

Wie? Durch Einreichung einer schriftlichen Stellungnahme und gegebenenfalls von Änderungen nach Regel 66.3. Zu Form und Sprache der Änderungen, siehe Regeln 66.8 und 66.9.

Dazu: Hinsichtlich einer zusätzlichen Möglichkeit zur Einreichung von Änderungen, siehe Regel 66.4. Hinsichtlich der Verpflichtung des Prüfers, Änderungen und/oder Gegenvorstellungen zu berücksichtigen, siehe Regel 66.4 bis. Hinsichtlich einer formlosen Erörterung mit dem Prüfer, siehe Regel 66.6.

Wird keine Stellungnahme eingereicht, so wird der internationale vorläufige Prüfungsbericht auf der Grundlage dieses Bescheides erstellt.
- Der Tag, an dem der internationale vorläufige Prüfungsbericht gemäß Regel 69.2 spätestens erstellt sein muß, ist der: 04.03.2005

WV: 20. 8. 04 + not.
20. 10. 04 not.

Name und Postanschrift der mit der internationalen Prüfung beauftragten Behörde



Europäisches Patentamt
D-80298 München
Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d
Fax: +49 89 2399 - 4465

Bevollmächtigter Bediensteter

Kolitz, R

Formalsachbearbeiter (einschl. Fristverlängerung)
Götz, K
Tel. +49 89 2399-7381



I. Grundlage des Bescheids

1. Hinsichtlich der **Bestandteile** der internationalen Anmeldung (*Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Bescheids als "ursprünglich eingereicht"*):

Beschreibung, Seiten

1-48 in der ursprünglich eingereichten Fassung

Ansprüche, Nr.

1-14 in der ursprünglich eingereichten Fassung

2. Hinsichtlich der **Sprache**: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in der die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.

Die Bestandteile standen der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache eingereicht; dabei handelt es sich um

- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach Regel 23.1(b)).
- ☐ die Veröffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).
- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht worden ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3).

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbaren **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz** ist die internationale vorläufige Prüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das:

- ☐ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.
- ☐ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ Die Erklärung, daß das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.
- ☐ Die Erklärung, daß die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt.

4. Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:

- ☐ Beschreibung, Seiten:
- ☐ Ansprüche, Nr.:
- ☐ Zeichnungen, Blatt:

5. ☐ Dieser Bescheid ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)).

6. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:

Zu Punkt III:

Die Gegenstände der Ansprüche 9, 10, 13 und 14 stellen keine nachvollziehbare technische Lehre dar und sind so unklar, daß für sie keine internationale vorläufige Prüfung durchgeführt oder ein internationaler vorläufiger Prüfungsbericht erstellt werden kann.

Nach dem Verfahrensanspruch 9 soll ein bestimmtes Verhältnis $V2/V1 < 1/3$ eingehalten werden. Wie weiter unten unter Punkt V. Abschnitt 1. dargelegt wird, ist es rein willkürlich, welche Molekülsegmente man als V1 und V2 betrachten will, außer daß -Z²- zu V2 zählen soll. Somit stellt die Einstellung eines bestimmten Verhältnisses V2/V1, wie unter Punkt a) dieses Anspruchs aufgeführt, keine nachvollziehbare technische Lehre dar.

Der Anspruch beschreibt weiter unter Punkten a) d) parallel zueinander multiple Umsetzungen nicht näher definierter Mono- und/oder Diaminverbindungen mit nicht näher definierten organischen Verbindungen, die teilweise mehrfach hintereinander ablaufen sollen, wobei in irgendeiner Stufe irgendeiner Reaktion b) ein Mol einer organischen Verbindung eingesetzt wird und in irgendeiner letzten Stufe irgendeiner Reaktion die Stöchiometrie 1:1 sein soll .

Die Gegenstände des Anspruchs 9 und die darauf rückbezogenen Ansprüche 10, 13 und 14 stellen somit keine nachvollziehbare technische Lehre dar. Daher wurde für diese Gegenstände keine Recherche durchgeführt und es kann daher auch keine internationale vorläufige Prüfung durchgeführt oder ein internationaler vorläufiger Prüfungsbericht erstellt werden.

Zu Punkt V:

Begründete Feststellung hinsichtlich der Neuheit der Ansprüche 1-8, 11 und 12 gemäß Artikel 33 (2) PCT:

D1 WO02/10257A

D2 WO02/10256A

D3 WO02/10259A

1. Die vorliegende Anmeldung erfüllt nicht die Erfordernisse des Artikels 33 (2) PCT

da die Gegenstände der Ansprüche 1-8, 11 und 12 nicht neu sind:

- 1.1. Die vorliegende Anmeldung offenbart lineare Polyamino und/oder Polyammonium -Polysiloxancopolymere mit der Wiederholungseinheit $-[Q-V]-$ wobei Q ein quaternierter/quaternierbarer zweiwertiger oder dreiwertiger stickstoffhaltiger organischer Rest der im Anspruch 1 aufgeführten Formeln ist und V mindestens einen Kohlenwasserstoffrest V1 und mindestens einen Kohlenwasserstoffrest V2 darstellt, wobei sich V1 und V2 nur dadurch unterscheiden daß V2 zwingend eine zweiwertige Organopolysiloxangruppe $-Z^2-$ mit $n_1=20-1000$ aufweist. Die "Kohlenwasserstoffreste" sind u.a. ggf. durch Gruppen $-O-$, $-C(O)-$ usw. unterbrochen und ggf. OH substituiert. Da V1 und V2 auch nebeneinander im Molekül vorkommen, ist willkürlich, welche Molekülsegmente man als V1 und V2 betrachten will, außer daß $-Z^2-$ zu V2 zählen soll. Somit ist ein bestimmtes Molverhältnis V2/V1 willkürlich gewählt und sagt über die Struktur des Moleküls nichts aus. Es kann daher die Neuheit nicht herstellen.

Betrachtet man z.B. das Molekül des Beispiels 8 auf Seite 89 der D1, so zeigt sich daß die dortigen linearen Polyamino und/oder Polyammonium - Polysiloxancopolymere unter die geltenden Ansprüche 1 bis 3 und 5 bis 8 fallen, denn die monoquaternierten Piperazinreste fallen unter die in Ansprüchen 1 bis 3 und 5 bis 8 aufgeführten Formeln für Q und das Molekül weist auch Kohlenwasserstoffreste V1 und V2 auf, einer davon (V2) mit einer zweiwertigen Organopolysiloxangruppe $-Z^2-$ mit $n_1 = 32$ (n_1 definiert wie in Anspruch 1 der Anmeldung). Die Maßgabe daß Q nicht an Carbonyl binden soll, trifft auch für Beispiel 8 der D1 zu, denn die Stickstoffreste des Piperazinrestes hängen nicht an einer Carbonylgruppe. Die Gegenstände der geltenden Ansprüche 1 bis 3 und 5 bis 8 sind daher nicht mehr neu.

Der geltende Anspruch 4 definiert V2 dadurch, daß $-Z^2-$ zwischen zwei Kohlenwasserstoffresten obiger Definition ($V2^*$ genannt) sitzt. Auch dieses Merkmal wird durch die Strukturformel des in Beispiel 8 der D1 offenbarten Polyammonium -Polysiloxancopolymers erfüllt. Der Gegenstand des Anspruchs 4 ist daher nicht mehr neu.

Die in D1 offenbarten Polyammonium-Polysiloxancopolymere werden in kosmetischen Formulierungen, werden als Weichmacher zur Wäsche von Fasern und Textilien gegeben und als Mittel zur Verhinderung bzw. Rückgängigmachung von Textilverknitterungen eingesetzt, siehe D1, Seite 3, erster bis dritter vollständiger Absatz.

Die Gegenstände der Ansprüche 11 und 12 sind daher nicht mehr neu.

- 1.2. Solange V1 und V2 und Q nicht konkreter und eindeutiger definiert werden, sind die Gegenstände der Ansprüche 1-8, 11 und 12 nicht nur nicht neu gegenüber D1, Beispiel 8, sondern auch gegenüber D2, Beispielen 2 und 3 und D3, Beispiel 1.
2. Zur erfinderischen Tätigkeit im Sinne von Artikel 33(3) PCT ist folgendes festzustellen:

Die Aufgabe der Anmeldung kann darin gesehen werden, weitere interne Weichmacher bereitzustellen, die einen guten Griff ergeben (siehe Beispiel 6 der Anmeldung)

Die Prüfungsabteilung vermag z.Zt. nicht zu erkennen wie sich die Anmelderin vom Stand der Technik abgrenzen kann.

Falls es trotzdem gelingen sollte, V1 und V2 und Q konkret, eindeutig und vom Stand der Technik unterscheidbar zu definieren, so daß ein bestimmter Bereich für das Verhältnis V2/V1 sinnvoll, eindeutig und nachvollziehbar angegeben werden kann, der dann die Neuheit herstellt, so würde ein solcher Bereich gegenüber D1 keine Aufgabe lösen, denn in D1 ist die obige Aufgabe ja bereits gelöst. Die Tabelle oben auf der Seite 96 in D1 zeigt ja, daß für den gesamten Bereich der Offenbarung von D1 (d.h. innerhalb und außerhalb des dann in der Anmeldung definierten Bereichs für das Verhältnis V2/V1) als Textilweichmacher geeignete Polyammonium-Polysiloxancopolymere mit weichem Griff existieren.